

**Rb Den Haag, 7 oktober 2009, Go Fast v GFSB****PROCESRECHT - IPR****Rechtsmacht wegens inbreuk in Nederland**

• De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen. Voor zover de vorderingen inbreuken op Gemeenschapsmerken betreffen volgt dat uit artikel 97 lid 5 van de Gemeenschapsmerken-verordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) omdat de gestelde inbreuken in Nederland hebben plaats gevonden. Voor het overige vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter voort uit artikel 5 lid 3 van de EEX-Verordening (Verordening (EG) 44/2001, hierna: EEX-Vo) omdat de gestelde schadebrengende feiten in Nederland hebben plaatsgevonden.

• Belgische zaak betreft niet dezelfde oorzaak c.q. feiten: [...] kan niet worden volgehouden dat de vorderingen in België op dezelfde oorzaak berusten in de zin van artikel 27 lid 2 EEX-Vo. Het begrip 'oorzaak' in de zin van die bepaling omvat namelijk onder meer de feiten die tot staving van de vordering worden aangevoerd (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 569, Taty, r.o. 39). De feiten in deze zaak zijn niet hetzelfde als de feiten in de Belgische zaak.

Het gegeven dat ook in België een procedure aanhangig is tussen Go Fast en GFSB kan, anders dan GFSB en [X] onder verwijzing naar artikel 27 EEX-Vo betogen, niet leiden tot een ander resultaat. Gesteld noch gebleken is namelijk dat de vorderingen in die procedure (mede) zijn gebaseerd op de activiteiten van GFSB of [X] in Nederland. Dat de vorderingen in België (mede) zijn gebaseerd op de in de dagvaarding genoemde activiteiten van GFSB in Nederland is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet aannemelijk omdat de procedure in België al aanhangig was voordat de gestelde activiteiten hebben plaatsgevonden en Go Fast na constatering van die Nederlandse activiteiten direct procedures in Nederland aanhangig heeft gemaakt, waaronder de onderhavige procedure. Dat de Nederlandse activiteiten onderdeel uitmaken van de Belgische procedure blijkt bovendien niet uit de stukken uit die procedure die partijen hebben overlegd. Gelet op een en ander kan niet worden volgehouden dat

de vorderingen in België op dezelfde oorzaak berusten in de zin van artikel 27 lid 2 EEX-Vo. Het begrip 'oorzaak' in de zin van die bepaling omvat namelijk onder meer de feiten die tot staving van de vordering worden aangevoerd (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 569, Taty, r.o. 39). De feiten in deze zaak zijn niet hetzelfde als de feiten in de Belgische zaak.

**Schorsing wegens Belgische nietigheidsvordering**

• Niet in geschil is dat in voornoemde Belgische procedure in reconventie nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken van Go Fast is gevorderd. Dat gegeven brengt op grond van artikel 104 GMVo mee dat de onderhavige procedure moet worden geschorst ten aanzien van de vorderingen betreffende inbreuken op die Gemeenschapsmerken, te weten de vorderingen tegen GFSB voor zover die zijn gebaseerd op inbreuken op de Gemeenschapsmerken en de eventuele vorderingen tegen [X] voor zover die zijn gebaseerd op de stelling dat [X] de inbreuken door GFSB op de Gemeenschapsmerken van Go Fast bevordert of toelaat.

• Artikel 104 GMVo verplicht niet tot schorsing van het resterende deel van de zaak, te weten de vorderingen betreffende de inbreuken op auteursrechten, inbreuken op handelsnaamrechten, slaafse nabootsing door GFSB en de betrokkenheid van [X] daarbij. Artikel 104 GMVo is namelijk alleen van toepassing ten aanzien van op Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen zoals bedoeld in artikel 96 GMVo.

**Geen aanhouding ex art. 28(3) EEX-Vo wegens mogelijke "onverenigbare beslissingen" met Belgische procedure**

• Het risico op onverenigbare beslissingen bestaat uitsluitend indien het geschil is gebaseerd op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens.

De rechtbank is met Go Fast van oordeel dat, voor zover de procedure niet wordt geschorst op grond van artikel 104 GMVo, het aanhangig zijn van voornoemde procedure in België geen grond is voor aanhouding van de procedure krachtens artikel 28 EEX-Vo. De procedure kan op grond van die bepaling alleen worden aangehouden indien er sprake is van samenhangende vorderingen, dat wil zeggen van vorderingen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven (art. 28 lid 3 EEX-Vo). Het risico op onverenigbare beslissingen bestaat uitsluitend indien het geschil is gebaseerd op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Dat volgt uit de beslissing van het Hof van Justitie in de zaak Roche-Primus (HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, NJ 2008, 76). Die beslissing had weliswaar betrekking op de uitleg van artikel 6 lid 1 van het EEX-Verdrag, maar het Hof geeft in zijn uitspraak uitdrukkelijk aan dat de uitleg ook geldt indien het begrip "onverenigbare beslissingen" op dezelfde wijze zou moeten worden uitgelegd als artikel

22 van het EEX-Verdrag. De laatstgenoemde bepaling is de voorganger van artikel 28 EEX-Vo en moet naar het oordeel van de rechtbank op dit punt hetzelfde worden uitgelegd als artikel 22 EEX-Verdrag (en dus ook als artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag).

Vindplaatsen:

## **Rb Den Haag, 7 oktober 2009**

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 335448 / HA ZA 09-1279

Vonnis in het incident van 7 oktober 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht GO FAST SPORTS & BEVERAGE COMPANY, gevestigd te Denver, Colorado, Verenigde Staten van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO FAST SPORTS NEDERLAND B.V., gevestigd te Zaanstad,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht GO FAST SPORTS BENELUX N.V., voorheen geheten GO FAST SPORTS BELGIUM N.V., gevestigd te Bocholt, België,

2. [X], wonende te [woonplaats], België,

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat: mr. S.J.M. Peters te Geleen.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Go Fast. Gedaagden zullen hierna worden aangeduid als GFSB en [X]. De zaak is voor Go Fast in behandeling bij mr. P. Beens, advocaat te Breda en bij GFSB en [X] bij hun voornoemde advocaat.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 maart 2009;

- de akte van 28 april 2009 van Go Fast met producties 1 t/m 18;

- de conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid tevens inhoudende verzoek tot schorsing/aanhouding van 17 juni 2009 van GFSB en [X] met producties 1 t/m 4;

- de conclusie van antwoord in de exceptie van onbevoegdheid tevens inhoudende verzoek tot schorsing/aanhouding van 1 juli 2009 van Go Fast.

1.2. Het vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

### **2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak**

2.1. Go Fast vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat "GFSB" door het gebruik van het merk 'Go Fast' inbreuk maakt op de

merk-, auteurs- en handelsnaamrechten van Go Fast en dat "GFSB" aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de uit naam van "GFSB" gepleegde inbreuken op vorenstaande rechten en voor de door "GFSB" gepleegde onrechtmatige daad jegens Go Fast. Daarnaast vordert Go Fast veroordeling van "GFSB" om iedere inbreuk op de merk-, auteurs- en handelsnaamrechten van Go Fast onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, met als nevenvordering een rectificatie, een en ander versterkt met een dwangsom. Ten slotte vordert Go Fast veroordeling van "GFSB" tot afdracht van alle bescheiden, stukken en boekhoudkundige overzichten, voorzien van een accountantsverklaring, waaruit alle activiteiten, verdiensten en omzet blijkt, tot betaling van de door Go Fast geleden schade en de daadwerkelijk gemaakte kosten en veroordeling van "GFSB" in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.

2.2. Aan haar vorderingen legt Go Fast ten grondslag dat GFSB, een voormalig distributeur van Go Fast, ook na de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Go Fast en GFSB en zonder toestemming van Go Fast, het teken 'Go Fast' bleef gebruiken. Volgens Go Fast brengt GFSB energiedrank op de markt in Nederland onder een merknaam en met gebruikmaking van een auteursrechtelijk beschermd logo en een handelsnaam die aan Go Fast toekomen. Aldus maakt GFSB inbreuk op merk-, auteurs- en handelsnaamrechten van Go Fast en bootst zij slaafs na. Go Fast stelt dat [X] een en ander bevordert en toelaat en aldus onrechtmatig tegen haar handelt.

### **3. De incidentele vordering**

3.1. GFSB en [X] hebben voor alle weren een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Zij concluderen primair dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren om van het geschil kennis te nemen en subsidiair dat de rechtbank de behandeling van de zaak dient te schorsen dan wel dient aan te houden in afwachting van de uitkomst van een in België aanhangige procedure met (deels) hetzelfde onderwerp.

3.2. Go Fast voert gemotiveerd verweer. Zij voert aan dat de rechtbank bevoegd is om van de vorderingen gebaseerd op haar Gemeenschapsmerkrechten kennis te nemen omdat deze vorderingen zien op inbreuk op die rechten in Nederland. Voorts is de rechtbank volgens Go Fast bevoegd kennis te nemen van de auteurs- en handelsnaamrechtelijke vorderingen omdat het auteurs- en handelsnaamrecht niet zijn geharmoniseerd en vorderingen aangaande inbreuk op die rechten in Nederland moeten worden behandeld door de bevoegde rechter in Nederland. Go Fast voert ten slotte aan dat het verzoek om schorsing voor wat de auteursrechtelijke vordering betreft ten onrechte is gebaseerd op de Gemeenschapsmerkenverordening, nu de werking van die Verordening is beperkt tot Gemeenschapsmerken.

### **4. De beoordeling**

#### **"GFSB"**

4.1. De rechtbank kan in het kader van de beoordeling van het incident in het midden laten of de vorderingen

van Go Fast uitsluitend zijn gericht tegen GFSB of mede [X] betreffen aangezien het al dan niet gericht zijn van de vorderingen tegen [X] niet uitmaakt voor de beslissing in het incident.

#### **rechtsmacht**

4.2. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen. Voor zover de vorderingen inbreuken op Gemeenschapsmerken betreffen volgt dat uit artikel 97 lid 5 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) omdat de gestelde inbreuken in Nederland hebben plaats gevonden. Voor het overige vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter voort uit artikel 5 lid 3 van de EEXVerordening (Verordening (EG) 44/2001, hierna: EEX-Vo) omdat de gestelde schadebrengende feiten in Nederland hebben plaatsgevonden.

4.3. Het gegeven dat ook in België een procedure aanhangig is tussen Go Fast en GFSB kan, anders dan GFSB en [X] onder verwijzing naar artikel 27 EEX-Vo betogen, niet leiden tot een ander resultaat. Gesteld noch gebleken is namelijk dat de vorderingen in die procedure (mede) zijn gebaseerd op de activiteiten van GFSB of [X] in Nederland. Dat de vorderingen in België (mede) zijn gebaseerd op de in de dagvaarding genoemde activiteiten van GFSB in Nederland is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet aannemelijk omdat de procedure in België al aanhangig was voordat de gestelde activiteiten hebben plaatsgevonden en Go Fast na constatering van die Nederlandse activiteiten direct procedures in Nederland aanhangig heeft gemaakt, waaronder de onderhavige procedure. Dat de Nederlandse activiteiten onderdeel uitmaken van de Belgische procedure blijkt bovendien niet uit de stukken uit die procedure die partijen hebben overlegd. Gelet op een en ander kan niet worden volgehouden dat de vorderingen in België op dezelfde oorzaak berusten in de zin van artikel 27 lid 2 EEX-Vo. Het begrip 'oorzaak' in de zin van die bepaling omvat namelijk onder meer de feiten die tot staving van de vordering worden aangevoerd ([HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 569, Tatrý, r.o. 39](#)). De feiten in deze zaak zijn niet hetzelfde als de feiten in de Belgische zaak.

#### **schorsing**

4.4. Niet in geschil is dat in voornoemde Belgische procedure in reconventie nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken van Go Fast is gevorderd. Dat gegeven brengt op grond van artikel 104 GMVo mee dat de onderhavige procedure moet worden geschorst ten aanzien van de vorderingen betreffende inbreuken op die Gemeenschapsmerken, te weten de vorderingen tegen GFSB voor zover die zijn gebaseerd op inbreuken op de Gemeenschapsmerken en de eventuele vorderingen tegen [X] voor zover die zijn gebaseerd op de stelling dat [X] de inbreuken door GFSB op de Gemeenschapsmerken van Go Fast bevordert of toelaat.

4.5. Artikel 104 GMVo verplicht niet tot schorsing van het resterende deel van de zaak, te weten de vorderingen betreffende de inbreuken op

auteursrechten, inbreuken op handelsnaamrechten, slaafse nabootsing door GFSB en de betrokkenheid van [X] daarbij. Artikel 104 GMVo is namelijk alleen van toepassing ten aanzien van op Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen zoals bedoeld in artikel 96 GMVo.

#### **aanhouding**

4.6. De rechtbank is met Go Fast van oordeel dat, voor zover de procedure niet wordt geschorst op grond van artikel 104 GMVo, het aanhangig zijn van voornoemde procedure in België geen grond is voor aanhouding van de procedure krachtens artikel 28 EEX-Vo. De procedure kan op grond van die bepaling alleen worden aangehouden indien er sprake is van samenhangende vorderingen, dat wil zeggen van vorderingen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven (art. 28 lid 3 EEX-Vo). Het risico op onverenigbare beslissingen bestaat uitsluitend indien het geschil is gebaseerd op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Dat volgt uit de beslissing van het Hof van Justitie in de zaak [Roche-Primus \(HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, NJ 2008, 76\)](#). Die beslissing had weliswaar betrekking op de uitleg van artikel 6 lid 1 van het EEX-Verdrag, maar het Hof geeft in zijn uitspraak uitdrukkelijk aan dat de uitleg ook geldt indien het begrip "onverenigbare beslissingen" op dezelfde wijze zou moeten worden uitgelegd als artikel 22 van het EEX-Verdrag. De laatstgenoemde bepaling is de voorganger van artikel 28 EEX-Vo en moet naar het oordeel van de rechtbank op dit punt hetzelfde worden uitgelegd als artikel 22 EEX-Verdrag (en dus ook als artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag).

4.7. Gelet op het voorgaande hebben GFSB en [X] onvoldoende aangevoerd voor hun beroep op artikel 28 EEX-Vo. Afgezien van de gestelde inbreuken op de Gemeenschapsmerken is immers gesteld noch gebleken dat er sprake is van een risico op onverenigbare beslissingen. In het bijzonder hebben GFSB en [X] niet inzichtelijk gemaakt dat de zaak in België eenzelfde situatie feitelijk en rechtens betreft. Dat die situatie rechtens hetzelfde is, is ook niet aannemelijk, aangezien, zoals hiervoor al is vastgesteld, de procedures betrekking hebben op de activiteiten van gedaagden in verschillende landen en het recht van die landen op het gebied van het auteursrecht, handelsnaamrecht en slaafse nabootsing niet (volledig) is geharmoniseerd. De activiteiten van gedaagden in Nederland die in de onderhavige procedure moeten worden beoordeeld, zijn dus niet onderworpen aan (precies) dezelfde regels als de activiteiten van gedaagden in België die in de Belgische procedure worden beoordeeld. Daarbij weegt mee dat blijkens voornoemd Roche-Primus-arrest er strenge eisen moeten worden gesteld aan de mate van harmonisering om van eenzelfde situatie rechtens te kunnen spreken.

proceskosten

4.8. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel

1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident aanhouden.

in de hoofdzaak

4.9. De rechtbank zal in de hoofdzaak de zaak verwijzen naar de rol van woensdag 4 november 2009 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden. Daarbij kunnen gestelde inbreuken op de Gemeenschapsmerken onbesproken blijven.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank:

##### **in het incident**

5.1. schorst de procedure voor zover de vorderingen inbreuken op de Gemeenschapsmerken betreffen in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de Belgische rechter aangaande die Gemeenschapsmerken en bepaalt dat de zaak daarna door een der partijen weer kan worden opgebracht;

5.2. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

5.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de eindbeslissing;

##### **in de hoofdzaak**

5.4. verwijst de zaak naar de rol van woensdag 4 november 2009 voor conclusie van antwoord van de zijde van GFSB en [X];

5.5. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 7 oktober 2009 in aanwezigheid van de griffier.

---